

## REPORT

互いに無関係である複数の事業体が共同でメソッドクレームを侵害する可能性があることを認めた連邦巡回大法廷の判決を覆した最高裁判所による判決

2014年6月12日

2014年6月2日、米国最高裁判所は、*Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.* 事件において全裁判官一致の判決を出しました。本判決は、互いに無関係である複数の事業体がクレームに記載のステップを共同で実施したとしても、35 U.S.C. §271(b)に基づきメソッドクレームの侵害を誘引したとして被告に責任があるとした2012年の連邦巡回大法廷の判決を覆すものです。<sup>1</sup> 2012年9月14日付けスペシャルレポートでは、この2012年の連邦巡回の判決が説明されています。

最高裁判所の判決は、次のことを確認するものです。§271(b)に基づき侵害を誘引したとする責任を課せるとする判定には、§271(a)もしくは別の制定法の条項に基づき直接侵害があったとする認定が必要となります。従って、メソッドクレームの誘引侵害の場合、単一事業体が、クレームに記載の全ステップを実施していなければ、被告には責任がありません。

<sup>1</sup> *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.*, 572 U.S. \_\_\_\_ (2014).

<sup>2</sup> 35 U.S.C. §271(b)では、「特許侵害を積極的に誘引する如何なる人物にも、侵害者としての責任が課せられ

## I. 背景

### A. メソッドクレームが直接侵害されているとするには、全ステップを実施する単一事業体が必要であるという規則

35 U.S.C. §271 に基づく侵害には、直接侵害および§271(b)に基づく誘引侵害等の間接侵害が含まれます。<sup>2</sup> 最高裁判所の先例では、間接侵害の責任があるという判定には、直接侵害が必要であるとしています。例えば、*Aro Mfg. Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co.* 事件、365 U.S. 336 (1961)では、最高裁判所は、直接侵害の行為がある場合のみに、§271(c)に基づく寄与侵害の責任が発生する可能性があることを確認しました。今まで、最高裁判所と連邦巡回は、この推論を§271(b)に基づく誘引侵害にも適用し、同様に直接侵害の基礎となる行為が必要であるとしてきました。

*Limelight* 事件を取り扱った地方裁判所に侵害の原事実認定を再検討し覆すように命じた *Muniauction* 事件における2008年の連邦巡回

<sup>2</sup> 35 U.S.C. §271(b)では、「特許侵害を積極的に誘引する如何なる人物にも、侵害者としての責任が課せられる」と記載されている。

2014年6月12日

の判決では、連邦巡回は、§271(a)に基づくメソッドクレームの直接侵害の判定には、単一当事者が特許で網羅されたメソッドの全ステップを実施する、もしくは単一当事者が全ステップを実施するように全プロセスにおいて「管理もしくは指示する」ことが必要であるとしました。<sup>3</sup>

## B. 連邦巡回大法廷の判決

連邦巡回は、上訴された *Limelight* 事件を大法廷で検討したところ、35 U.S.C. §271(b) に基づく誘引侵害の判決を証拠により裏付けされるものとししました。これは、単一事業体には直接侵害者としての責任がないとしても、被告は、特許で網羅されたメソッドの一部のステップを実施し、他者に残りのステップを実施するように促すことができるということに基づいているためです。<sup>4</sup> 連邦巡回は、§271(a)では、特定の行為を行う人物が侵害者であるとされており、§271(b)では、特許の「侵害」を誘引することに言及しているものの、「どちらの条項を見ても、271(b)条に基づく誘引の存在を裏付ける「侵害」行為は、271(a)条に基づき侵害者として人物に責任を取らせる行為である必要があるとは記載されていない」としました。従って、連邦巡回は、単一事業体が§271(a)に基づく直接侵害をなしていないとしても、例えば、合同行為がクレームに記載の全ステップを実施する互いに無関係である複数の事業体が、特許で網羅されたメソッドのステップを共同で実施するような場合でも、§271(b)に基づく誘引侵害が起り得るとしました。

## II. 最高裁判所の判決

最高裁判所は、§271(a)もしくは他の制定法の条項に基づき直接侵害が発生しなかった場合、被告には35 U.S.C. §271(b)に基づく誘引侵害の責任がないとして、連邦巡回大法廷の判決を覆しました。

最高裁判所は、1961年の *Aro Mfg.* 事件の判決を引用して、誘引侵害の事実認定には直接侵害が必要であることについて法律上「疑いの余地が殆どない」としました。最高裁判所は、全ステップが実施されていない限り、メソッドクレームは侵害されていないということ述べ、連邦巡回はメソッド特許を侵害するとはどのような意味であるかということ「基本的に誤解している」として、連邦巡回の分析を非難しました。最高裁判所は、1名の者がクレームに記載の全ステップの実施をしていないため、直接侵害が発生しないとして、*Limelight* 社には§271(b)に基づき誘引侵害の責任がないとしました。

最高裁判所は、直接侵害がない場合でも誘引侵害が認められるとする連邦巡回の判決が、§271(b)から確実な基準を削除することになり、全裁判所に侵害法における2つの平行する判例、すなわち直接侵害についての判例と間接侵害についての判例の設定を義務付けることになるとしました。また、最高裁判所は、米国議会が§271(b)に基づき非侵害であるという誘引行為の責任を当事者に課せる意図があったならば、そのように明確な記載がされていたであろうとしました。例えば、§271(f)(1)では、当事者に非侵害行為(米国外で起こる行為)の誘引の責任を取らせるように明確に記載されているため、米国議会は、そのような責任の存在についての状況を正式に文書にすることができます。

<sup>3</sup> *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.* 事件、532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)を参照のこと。

<sup>4</sup> *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.* 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012).

2014年6月12日

最高裁判所の判決は、単一事業体が必要であるという規則が正しいという *Muniauction* 事件における連邦巡回による想定に基づいていました。最高裁判所は *Muniauction* 事件の判決を検討することを明確に拒否しました。その理由は、*Muniauction* 事件の検討が、最高裁判所の検討に提示された質問の範囲外であり、また連邦巡回には判決が差し戻しとなっているため、§271(a)に基づく直接侵害の基準を再検討する機会があるからです。

Akamai 社は、最高裁判所に対して *Muniauction* 事件の判決を再検討するように求めた移送令状(サーシオレイライ)として、条件付き対抗訴状を提出しましたが、2014年6月9日、最高裁判所は、この訴状を棄却しました。

### III. 分析

最高裁判所の判決は、*Limelight* 事件についての2012年の連邦巡回大法廷の判決より前の、互いに無関係である複数の事業体に関するメソッドクレームの侵害についての法律の状態を再確認しています。単一事業体がクレームに記載の全ステップを実施しない限り、§271(a)に基づく直接侵害により、被告にはメソッドクレームの誘引侵害の責任がありません。

最高裁判所の判決は、まず特許所有者の権利の侵害がなかった場合には、間接侵害の理論に基づき当事者に責任を課せることができないという概念に基づくものです。この点で、最高裁判所は、「意外ではないが、Akamai 社が、無実の第三者に原告の法的権利を侵害しない行為を引き起こさせたため、被告に責任が課されることになったという不法行為に関する事件を最高裁判所に対して示していない」と記しました。被告に誘引侵害の責任を課せるため、裁判所は、特許所有者の利益が

奪われたケースを指摘することが可能である必要があります。

最高裁判所の判決は、§271(a)に基づく直接侵害が§271(b)に基づく責任の事実認定の根拠となり得ることを確認していますが、§271(b)に基づく誘引の責任は他の制定法の条項に基づくことができるかどうかについての質問を解決していないように思われます(「この事件は、§271(a)もしくは他の制定法の条項に基づき特許の直接侵害が発生しなかった場合、被告には 35 U.S.C. §271(b)に基づき特許の誘引侵害の責任があり得るかどうかという質問を提起している」)(下線を強調のため追加)。最高裁判所は、直接侵害の根拠として利用可能である他の制定法の条項を指摘しなかったというものの、§271(g)では「侵害者としての」責任を形成する行為が定義されているため、誘引侵害主張の根拠として、§271(g)を利用することが考えられます。<sup>5</sup>

また、最高裁判所は、この判決において、特許で網羅されたメソッドの実施を被告による指示もしくは管理により別の事業体と分かち合うことにより、侵害者となり得る人物が責任を回避できるようにする可能性がある」と明確に認めました。しかし、最高裁判所によると、この問題点は、*Muniauction* 事件における連邦巡回の§271(a)の解釈によるものであり、この問題点そのものが、誘引侵害の責任についての規則を変更することを正当化するものではありません。

最高裁判所の判決が *Muniauction* 事件の判決に依存し、同裁判所が *Muniauction* 事件の

<sup>5</sup> 35 U.S.C. §271(g)では、「許可なく、米国で特許となったプロセスにより製造される製品の米国への輸入もしくは米国内での販売の提供、販売、もしくは使用を行うものは、侵害者としての責任を課せられる…」と記載されている。



2014年6月12日

検討を拒否したため、同裁判所は、2つの関連のない事業体が、クレームに記載のメソッドの一部のステップを別途実施する場合、直接侵害の事実認定があるかどうかについて説明しませんでした。従って、*Limelight* 事件の最終判決は、連邦巡回が *Muniauction* 事件の判決(もしくは *BMC Resources, Inc. v.*

*Paymentech* 事件、*L.P.*, 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007)における連邦巡回による過去の類似した判決)を再検討もしくは修正するほど変更となる可能性があります。

#### IV. 提案

1. できる限り単一事業体が全ステップを実施するような形に、メソッドクレームを注意深く作成する。複数の事業体(例えば、サプライヤーと顧客)が特許で網羅されたメソッドを侵害している可能性がある場合、各事業体の観点から、複数の独立メソッドクレームを作成すべきであり、そのようなクレームには、各事業体が通常実施するステップのみを含めるようにすべきである。クレーム作成の際に、第三者が異なる当事者に一部のステップを実施させるようにすることで、第三者による侵害回避が可能であるかどうかを検討する。

2. メソッドクレームの作成に加えて、出願人は、装置(*apparatus*)クレームおよび/もしくはシステムクレームの作成を検討すべきである。システムもしくは装置(*apparatus*)の「使用」により、35 U.S.C. §271(a)に基づき、システムクレームと装置(*apparatus*)クレームの侵害とすることが可能である。また、複数の当事者がデバイスを製造もしくは操作する場合でも、そのような「使用」の責任を課せることは可能である。特に、複数の事業体がシステムを操作する場合であっても、特許で網羅されたシステムを管理する事業体に責任を

課せるようにシステムクレームを作成することができるかどうかを検討する。

3. *Limelight* 事件についての最高裁判所の判決では、誘引侵害の責任には直接侵害の存在が必要であることを唱えているものの、単一当事者が、一部のステップを実施し、残りのステップを実施する別の当事者に対して管理と指示を行う場合、直接侵害の責任の発生があり得るという事実を変えるものではない。従って、自己の特許を権利行使する場合に、もしくは第三者の特許に対して反対意見を主張する場合に、メソッドクレームの侵害を検討する際、クレームに記載の一部のステップを実施する当事者に対してどの程度まで管理および指示を行っているのかを検討する必要があるかもしれない。

4. *Limelight* 事件についての最高裁判所の判決では、メソッドクレームが§271(b)に基づき侵害されていないという事実認定の根拠の範囲が拡大されている。複数の事業体が共同でクレームに記載のメソッドを実施する場合、*Limelight* 事件についての連邦巡回大法廷の判決の後のメソッドクレームの侵害分析を再評価すべきである。

\* \* \* \* \*

*Joel Gotkin* 弁護士と *Aaron Webb* 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。*Gotkin* 氏は、ミズーリ州セントルイスオフィスのアソシエイト弁護士であり、機械業務グループに所属しています。*Webb* 氏は、バージニア州アレキサンドリアオフィスに所在のパートナーです。

*Olift PLC* は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図するものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Olift PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト [www.oliff.com](http://www.oliff.com) においてもご覧いただけます。